

Палата по патентным спорам в порядке, установленном Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 за № 4520, рассмотрела возражение от 26.04.2006 на решение экспертизы о регистрации заявленного комбинированного обозначения со словесными элементами «АЛСИКО Промышленная группа» в качестве товарного знака (далее – решение экспертизы) по заявке №2004727450/50, поданное ЗАО Промышленная Группа «АЛСИКО», Москва, (далее – заявитель), при этом установлено следующее.

Заявка №2004727450/50 была подана заявителем 26.11.2004 с испрашиванием предоставления правовой охраны заявленного обозначения для товаров 01, 02, 17, 19, 21, 24 и услуг 44 классов МКТУ.

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, заявленное обозначение является комбинированным и состоит из изобразительного и словесных элементов. Изобразительная часть обозначения представляет собой стилизованный рисунок нескольких треугольников. Словесные элементы «АЛСИКО» и «Промышленная Группа», выполненные буквами русского алфавита стандартным шрифтом, являются частью фирменного наименования заявителя.

Экспертизой от 23.03.2006 было вынесено решение о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении части заявленных товаров 01, 02, 17, 24 классов МКТУ и всех товаров 21 и услуг 44 классов МКТУ. В отношении всех товаров 19 класса МКТУ, а также части товаров 01, 02, 17, 24 классов МКТУ экспертизой было вынесено решение об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, мотивированное его несоответствием требованиям, установленным пунктом 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее — Закон).

На основании проведенного анализа экспертизой установлено, что заявленное обозначение в отношении однородных товаров сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя иных лиц знаками:

- «ALSICO» (международная регистрация №609300 с приоритетом от 20.08.1993), в отношении части однородных товаров 24 класса МКТУ [1];

- «alsecco» (международная регистрация №637484 с приоритетом от 13.05.1995; международная регистрация №732294 с приоритетом от 19.06.1999), в отношении части однородных товаров 01, 02, 17 и всех однородных товаров 19 класса МКТУ [2, 3].

Экспертизой также отмечено, что словесные элементы «Промышленная группа» заявленного обозначения являются неохранными на основании пункта 1 статьи 6 Закона.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 26.04.2006, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы о регистрации заявленного обозначения только для части товаров, указанных в перечне заявки, т.к. противопоставленные товарные знаки [1-3] не являются сходными до степени смешения с заявленным обозначением.

Кроме того, заявителем представлено письмо - согласие от правообладателя противопоставленных международных регистраций [2, 3], на 1 л.

На основании изложенного заявитель просит изменить решение экспертизы и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении всех товаров и услуг, указанных в перечне.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам не находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты (26.11.2004) поступления заявки №2004727450/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя отмеченный выше Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные

приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

Согласно абзацам первому и второму пункта 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию или охраняемыми в Российской Федерации в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно пункту 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2, 14.4.2.3 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым, графическим и смысловым и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) указанного пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

Сходство обозначений определяется с учетом однородности товаров. При установлении однородности товаров согласно пункту 14.4.3 Правил определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления об их принадлежности одному производителю. Для установления

однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта, круг потребителей и другие признаки.

Обозначение по заявке №2004727450/50 представляет собой комбинированное обозначение, в состав которого входят изобразительный элемент в виде нескольких стилизованных треугольников и словесный элемент «АЛСИКО», выполненный заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом. В нижней левой части обозначения, под вышеописанной композицией, буквами русского алфавита выполнено словосочетание «Промышленная группа». Обозначение исполнено в черном, белом, красном цветовых сочетаниях.

Решение экспертизы об отказе в регистрации рассматриваемого обозначения в качестве товарного знака основано на наличии сходных до степени смешения международных регистраций [1-3], правовая охрана которым предоставлена в отношении однородных товаров 01, 02, 17, 19, 24 классов МКТУ на имя других лиц. Сходство сравниваемых знаков обусловлено фонетическим сходством включенных в их состав словесных элементов «АЛСИКО» и «ALSICO/alsecco», а однородность достигается за счет одинакового вида, материала, из которого изготовлены данные товары, назначения, круга потребителей и условий реализации.

Однако коллегией Палаты по патентным спорам выявлены обстоятельства, которыми не располагала экспертиза на момент принятия решения.

Согласно сведениям Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации правовая охрана противопоставленного экспертизой знака [1] досрочно полностью прекращена на основании решения Палаты по патентным спорам от 16.10.2006.

В отношении противопоставленных знаков [2, 3] представлено письмо, в котором правообладатель данных регистраций выражает согласие на регистрацию и использование заявителем комбинированного товарного знака по

заявке №2004727450/50 в отношении заявленных товаров 01, 02, 17, 19, 21, 24 и услуг 44 классов МКТУ.

В связи с вышеизложенным, противопоставленные экспертизой товарные знаки [1-3] не являются препятствием для регистрации заявленного комбинированного обозначения в качестве товарного знака, а само по себе обозначение не противоречит требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 26.04.2006, изменить решение экспертизы от 23.03.2006 и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении следующих товаров и услуг:

**В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и
наименования мест происхождения товаров"**

(526) Промышленная группа.

(591) черный, белый, красный.

(511) 01 - химические продукты, предназначенные для использования в промышленных, научных целях, в фотографии, сельском хозяйстве, садоводстве и лесоводстве; необработанные синтетические смолы, необработанные пластические материалы; удобрения; составы для тушения огня; препараты для закалки и пайки металлов; препараты для консервирования пищевых продуктов; дубильные вещества; клеящие вещества для промышленных целей;

02 краски, олифы, лаки; защитные средства, предохраняющие металлы от коррозии и древесину от разрушения; красящие вещества; протравы, необработанные природные смолы; листовые и порошкообразные металлы, используемые для художественно-декоративных целей и художественной печати;

17 каучук, резина, гуттаперча, асбест, слюда и изделия из

- этих материалов, не относящиеся к другим классам; изделия из частично обработанных пластмасс; материалы для конопачения, уплотнения и изоляции; неметаллические гибкие трубы;
- 19 - неметаллические строительные материалы; неметаллические жесткие трубы для строительных целей; асфальт, смолы и битум; неметаллические передвижные конструкции и сооружения; неметаллические памятники;
- 21 домашняя или кухонная утварь и посуда (за исключением изготовленной из благородных металлов или покрытой ими); расчески и губки; щетки (за исключением кистей); материалы для щеточных изделий; приспособления для чистки и уборки; мочалки металлические; необработанное или частично обработанное стекло (за исключением строительного стекла); изделия из стекла, фарфора и фаянса, не относящиеся к другим классам;
- 24 ткани и текстильные изделия, не относящиеся к другим классам; одеяла, покрывала и скатерти;
- 44 медицинские услуги; ветеринарные услуги; услуги в области гигиены и косметики для людей и животных; услуги в области сельского хозяйства, огородничества и лесоводства.